



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00020/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009803/2020-52

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Nulidade administrativa de registro de programa de computador

1. Nulidade administrativa de registros de programa de computador.
2. Exame formal a cargo do INPI.
3. O sistema "Fale Conosco" não apresenta-se como a via adequada para a postulação, devendo-se garantir a eventuais interessados direito de petição, de forma gratuita, na forma do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea *a* da Constituição da República.
4. Transferência de titularidade do certificado de registro.
5. Recomendação de alteração do artigo 9o da Instrução Normativa n. 99/2019.
6. Sugestão de promoção de ajustes de redação.

1. A Divisão de Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIPTO submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre pedidos de nulidade de registros de programas de computador formulados através do sistema "Fale Conosco".

2. A Nota Técnica/SEI nº 4/2020/INPI/CORED/CGREC/PR informa sobre o recebimento de mensagem em que se requer a nulidade de registros de programas de computador, alegando-se que os mesmos já estariam em domínio público.

3. Nesse sentido, a CORED/CGREC indaga acerca do cabimento de pedidos de nulidade de registro de programa de computador apresentados através do "Fale Conosco", lembrando que, nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Instrução Normativa nº 99/2019, quando houver falha processual causada pelo INPI, o titular poderá, sem ônus e a qualquer tempo, solicitar as devidas correções no certificado de registro através do referido canal.

4. De acordo com a Coordenação, tal procedimento, todavia, contrariaria o disposto no artigo 5º do Decreto n. 2.556/98, que determina a cobrança de retribuições, e trata, de modo diferenciado, os demais usuários do sistema, uma vez que *"em sede de patentes, marcas e desenhos industriais, a interposição de nulidades e recursos, além de exigir a utilização de formulários próprios, resulta no recolhimento de pagamento pelos serviços, elencados em tabela própria. O mesmo vale para os recursos contra as decisões de concessão ou de indeferimento de pedidos de registro de Indicações Geográficas"*.

5. Ressalta-se ainda que a utilização do "Fale Conosco" para fins de exame de decisões em processos de pedidos de registros de programas de computador mostraria-se contrária à previsão contida no artigo 11 da Portaria INPI/PR nº 512/2019, que instituiu a Política de Relacionamento e Transparência do INPI.

6. A CORED/CGREC apresenta ainda as seguintes indagações à Procuradoria:

“a) Quando o usuário pretende impugnar administrativamente o ato de concessão do registro de programa de computador, qual a via cabível: a do processo de nulidade administrativa ou a do recurso?;

b) Na hipótese de que a via apropriada seja a do recurso, a não-admissibilidade de impugnação que verse sobre autoria de programa de computador sobre autoria deve ser mantida?;

c) O Sistema Fale Conosco é o sistema apropriado e recomendado para o recebimento de petições de nulidade administrativa ou de quaisquer outras petições, em sede de processos administrativos de pedidos de registro de programas de computador? Em caso negativo, qual a via recomendada?;

d) Em face de suas respostas anteriores, poderia a douta Procuradoria apontar ou sugerir eventuais adequações de procedimento e de alterações nas normativas que serão necessárias? ”.

7. A DIPTO, por fim, acrescentou os seguintes questionamentos à consulta:

“e) O §4º do art. 16 da IN 099 permite que apenas um dos titulares do programa assine a declaração de veracidade ou a procuração. “No caso de haver mais de um titular é suficiente apenas um deles assinar digitalmente o DV e a Procuração Eletrônica, quando for o caso.”. Isso significa que apenas um dos titulares, por si só ou através de seu procurador, pode alienar um bem (através da transferência de titularidade) do qual tenha somente a cotitularidade. Isso não feriria as disposições, no âmbito do Código Civil (mais precisamente o art. 1.314 caput e parágrafo único) no que tange aos condomínios em geral?;

f) O §2º do art. 9º, da IN 099 informa que “Caso a transferência de titularidade seja decorrente de fusão, cisão total ou incorporação, a solicitação deverá ser feita pelo cessionário ou seu procurador”. O motivo seria o fato de a empresa incorporadora ter incorporado os bens da outra empresa. Entretanto, não é exigida qualquer documentação que ateste o fato. Ou seja, qualquer empresa pode transferir a titularidade (ao menos no registro emitido pelo INPI) de um programa de computador de qualquer outra empresa, alegando (sem provar) que a tenha incorporado. Não causaria insegurança a uma empresa a facilidade que um fraudador teria em se apossar de seu certificado de registro?;

g) O art. 25 da IN 099 institui o Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Programas de Computador, que em seu item 4.5 (CORREÇÃO DE DADOS NO CERTIFICADO DE REGISTRO DEVIDO À FALHA DO INTERESSADO (CÓD. 747) elenca informações, constantes no certificado de registro, passíveis de correção por solicitação do titular via canal “Fale Conosco”, dentre as quais está a inclusão ou retirada de autor (que goza de direitos morais). Neste caso, em particular, não é exigido sequer a declaração de veracidade (visto que o procedimento é feito pelo “Fale Conosco”) e apenas um dos cotitulares solicita a alteração. A declaração de veracidade poderia ser suprimida nesse sistema de registro declaratório? ”.

8. A Procuradoria analisou a minuta que resultou na edição da Instrução Normativa n. 99/2019 por meio do Parecer n. 00005/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. A titularidade dos programas de computador foi analisada recentemente por meio da Nota Jurídica n. 00001/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pela Cota n. 00001/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

É o breve relato do necessário.

9. A proteção destinada aos programas de computador é disciplinada pela Lei n. 9.609/98, que *“dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dá outras providências”*.

10. De acordo com o disposto em seu artigo 2º, *“o regime de proteção à propriedade intelectual de programa de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País”*. Os direitos autorais, por seu turno, são regidos pelo disposto na Lei n. 9.610/98.

11. Da referida proteção conferida aos programas de computador, equivalente àquela dispensada às obras literárias, decorrem algumas especificidades.

12. Inicialmente, pode-se destacar que a proteção aos programas de computador independe de registro, tal como informa o disposto no artigo 2º, § 3º da Lei n. 9.609/98.

13. Dessa premissa decorre que o registro de programa de computador é declaratório e facultativo, de acordo com o disposto no artigo 3º da própria Lei. Nesse sentido, a proteção ao programa de computador independe do

seu registro, que não constitui o direito, mas apenas declara a sua existência.

14. O Decreto n. 2.556/98, regulamentando o artigo 3º da Lei, dispõe que *"os programas de computador poderão, a critério do titular dos respectivos direitos, ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI"* (artigo 1º).

15. No intuito de complementar o arcabouço legal de proteção aos programas de computador, o artigo 5º do Decreto dispõe que compete ao INPI expedir *"as normas complementares regulamentando os procedimentos relativos ao registro e à guarda das informações de caráter sigiloso, bem como fixando os valores das retribuições que lhe serão devidas"*.

16. Encontra-se atualmente em vigor no âmbito da Autarquia a Instrução Normativa n. 99/2019, destinada a disciplinar o registro eletrônico de programas de computador.

17. Inicialmente, cabe salientar que, da normatização conferida à proteção da propriedade intelectual dos programas de computador, depreende-se que as atividades administrativas realizadas por ocasião da submissão do pedido de registro perante o INPI referem-se a um exame de natureza formal.

18. O INPI não realiza, de fato, exame de mérito quanto a um pedido de registro de programa de computador. O registro, nesse caso, como já mencionado, é apenas declaratório quanto à existência de um direito autoral preexistente. O artigo 13 da Lei n. 9.610/98 dispõe, nesse sentido, que:

"Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização."

19. A Instrução Normativa n. 99/2019 destaca os aspectos formais do exame realizado no âmbito da Autarquia.

20. O artigo 10 da IN limita-se a dispor que o programa de computador é considerado registrado quando expedido o respectivo certificado de registro. Note-se que o ato normativo não faz referência ao proferimento de decisão quanto aos pedidos de registro de programa de computador, até mesmo porque, no caso, o INPI não emite uma decisão propriamente dita em sentido material quanto à concessão de um direito.

21. Nesse passo, cabe indagar se a atividade registrária desempenhada pelo INPI *in casu* desafiaria a interposição de recurso administrativo.

22. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente obrigatoriedade quanto à instituição de duplo grau de jurisdição em sede administrativa. Os julgados reproduzidos abaixo são ilustrativos:

"Agravamento regimental no recurso extraordinário. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de prequestionamento. Direito ao duplo grau na esfera administrativa. Inexistência. Precedentes."

1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não tenham sido devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF

2. O duplo grau não é absoluto no âmbito jurisdicional. Desse modo, a previsão legal de instância única no contencioso administrativo não viola o alegado direito ao mencionado instituto.

3. Agravamento regimental não provido." (AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 794.149; 1ª TURMA; RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI; DATA DO JULGAMENTO: 18/11/2014) - grifei

"Agravamento regimental em mandado de segurança. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em procedimento de controle administrativo. Revogação da decisão mediante a qual o Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará reformou decisão do Procurador-Geral de Justiça em que ele indeferira pagamento de gratificação a servidores do órgão. Incompetência do CNMP ou do Colégio de Procuradores para rever ou modificar atos de natureza discricionária do Procurador-Geral, no âmbito de seu dever-poder de gestão e administração de sua unidade ministerial, que não desborem os limites da legalidade, da proporcionalidade e da moralidade. Inexistência de duplo grau de jurisdição na seara administrativa. Precedentes. Ausência de previsão legal de recurso para a hipótese na legislação pertinente ao caso. Agravamento regimental não provido."

1. Não compete ao CNMP ou ao Colégio de Procuradores de Justiça “revisar ato do Procurador-Geral, no âmbito de seu dever-poder de gestão e administração de sua unidade ministerial, que não desborde os limites da legalidade, proporcionalidade e moralidade”.

2. Inexistência de garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição na seara administrativa. Precedentes. Não há obrigatoriedade de previsão de recurso administrativo para revisão de decisão de autoridade, máxime quando se trata de decisão prolatada no exercício de competência discricionária e exclusiva do agente público.

3. Não há previsão de recurso administrativo para a hipótese na Lei Complementar nº 72/08, que institui a Lei Orgânica e o Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará.

4. Agravo regimental não provido." (AGR MS n. 34472; 2a TURMA; RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI; DATA DO JULGAMENTO: 06/10/2017) - grifei

23. Em particular, a IN n. 99/2019 não prevê o cabimento de recurso administrativo da expedição do certificado de registro de programa de computador, limitando-se a dispor em seu artigo 14 que:

"Art. 14. O INPI anulará o Registro de Programa de Computador, quando eivado de vícios que o torne ilegal.

§ 1o O Registro de Programa de Computador desprovido do efetivo recolhimento da retribuição ensejará a sua nulidade administrativa.

§ 2o A nulidade do Registro de Programa de Computador, determinada pelo Poder Judiciário ou administrativamente, será objeto de publicação na RPI, com a retirada do certificado de registro do portal do INPI.

§ 3o O INPI não promoverá a nulidade de registro suscitada por qualquer interessado, quando a impugnação versar autoria do Programa de Computador."

24. Parece, *smj*, que, inexistindo decisão de mérito propriamente dita quando da análise realizada quanto aos pedidos de registro de programa de computador, descaberia, de fato, a interposição de recurso à instância administrativa hierarquicamente superior, ressalvada a possibilidade de impugnação à vista da existência de vícios (formais) que ensejem a nulidade do ato de expedição do certificado de registro.

25. Nesse diapasão, o disposto no artigo 14 da IN adequa-se à natureza da análise realizada pela Autarquia quanto ao registro de programas de computador, garantindo a possibilidade de que o ato administrativo praticado venha a ser revisto (e anulado) caso eivado de vícios.

26. A referida previsão normativa reflete o dever de autotutela da Administração Pública, no sentido de anular os atos administrativos ilegais, estando, portanto, de acordo com o disposto no artigo 53 da Lei n. 9.784/99 e na Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

27. Há que se destacar, entretanto, que a norma revela-se restritiva quanto à possibilidade de que eventuais interessados impugnem a expedição do certificado de registro. Note-se que o dispositivo contempla, a princípio, apenas as hipóteses em que o INPI, de ofício, reconhece a nulidade, além do cumprimento de decisão judicial nesse sentido.

28. Compreende-se, nesse passo, que o dispositivo deveria instrumentalizar o acesso a terceiros quanto ao exercício do direito de petição perante a Autarquia, garantindo a possibilidade de pleitear a anulação do certificado de registro expedido.

29. Assim sendo, diante do exposto, a Procuradoria sugere uma possível alteração a ser considerada pela Administração para a redação do dispositivo, de forma a ampliar o direito de petição junto ao INPI, consagrado na forma do artigo 5o, inciso XXXIV, alínea a da Constituição da República:

"Art. 14. O INPI anulará, de ofício ou a pedido de qualquer interessado, o Registro de Programa de Computador, quando eivado de vícios que o torne ilegal, no prazo de 5 (cinco) anos a contar da expedição do respectivo certificado.

§ 1o O Registro de Programa de Computador desprovido do efetivo recolhimento da retribuição ensejará a sua nulidade administrativa.

§ 2º *A nulidade do Registro de Programa de Computador, determinada pelo Poder Judiciário ou administrativamente, será objeto de publicação na RPI, com a retirada do certificado de registro do portal do INPI.*

§ 3º *O INPI não promoverá a nulidade de registro suscitada por qualquer interessado, quando a impugnação versar autoria do Programa de Computador."*

30. Feitas as devidas considerações, passa-se a responder às indagações formuladas pela CORED/CGREC.

"a) Quando o usuário pretende impugnar administrativamente o ato de concessão do registro de programa de computador, qual a via cabível: a do processo de nulidade administrativa ou a do recurso?"

31. Como afirmado acima, entende-se que a expedição do certificado de registro do programa de computador - à vista do exame formal realizado no âmbito do INPI - não resulta na emissão de uma decisão de mérito propriamente dita. Assim, descaberia a interposição de recurso administrativo, sendo ressalvado o direito de petição a eventuais interessados para pleitear a anulação do registro.

32. O Processo Administrativo de Nulidade - PAN - previsto nos artigos 50 a 55 (patentes de invenção), 113 a 117 (desenhos industriais) e 168 a 172 (marcas) da Lei n. 9.279/96 - refere-se especificamente aos direitos de propriedade industrial, não aplicando-se à disciplina da tutela dos direitos previstos nas Leis n.s 9.609 e 9.610/98.

33. À míngua da existência de previsão legal similar nos referidos atos normativos, com a fixação, por exemplo, de prazo para a apresentação do pedido de nulidade, entende-se ser possível que o registro venha a ser anulado administrativamente no prazo de 5 (cinco) anos a contar da expedição do respectivo certificado, em atenção ao disposto no artigo 54 da Lei n. 9.784/99, diploma legal aplicável de forma subsidiária *in casu*:

"Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2º Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato."

"b) Na hipótese de que a via apropriada seja a do recurso, a não-admissibilidade de impugnação que verse sobre autoria de programa de computador sobre autoria deve ser mantida?"

34. A Procuradoria entende que o questionamento encontra-se prejudicado face à resposta ao item anterior.

"c) O Sistema Fale Conosco é o sistema apropriado e recomendado para o recebimento de petições de nulidade administrativa ou de quaisquer outras petições, em sede de processos administrativos de pedidos de registro de programas de computador? Em caso negativo, qual a via recomendada?"

35. O sistema "Fale Conosco" não apresenta-se como a via apropriada para a apresentação de impugnações relativas à expedição de certificados de registro de programa de computador.

36. Ainda que o caso sob análise não refira-se, como já exposto acima, à concessão de direitos de propriedade industrial, pode-se invocar, em analogia, o disposto no artigo 11 da Portaria n. 512/2019, que exclui do referido canal *"a apreciação ou reapreciação do mérito das decisões proferidas em processos de propriedade industrial"*.

37. Por fim, como bem salientado na Nota Técnica que instrui os autos, a própria Instrução Normativa n. 99/2019 é expressa ao fixar os limites para as situações em que o sistema sistema "Fale Conosco" pode ser utilizado para fins procedimentais:

"Art. 11 . O titular, quando incorrer em falha processual, poderá, a qualquer tempo, solicitar ao INPI correções no seu certificado de registro, mediante petição e pagamento de retribuição.

Parágrafo único. Quando a falha processual for causada pelo INPI, o titular poderá, a qualquer tempo e sem ônus, solicitar pelo canal Fale Conosco as devidas correções no certificado de registro."

38. A Procuradoria entende que caberia ao INPI instituir canal específico para o recebimento e o tratamento de pedidos de nulidade de registros de programa de computador, de forma similar à disciplina hoje existente para o processamento dos Processos Administrativos de Nulidade - PANs referentes aos direitos de propriedade industrial.

39. Note-se, entretanto, que os pedidos de nulidade de registros de programa de computador estão fundados, à vista da inexistência de previsão legal específica na Lei n. 9.609/98, no direito de petição preconizado no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea a da Constituição da República, sendo, portanto, assegurado a qualquer interessado "independentemente do pagamento de taxas".

40. Entende-se com isso não caber, no caso, a instituição de retribuição específica para o conhecimento e processamento do referido pleito em sede administrativa.

"d) Em face de suas respostas anteriores, poderia a dita Procuradoria apontar ou sugerir eventuais adequações de procedimento e de alterações nas normativas que serão necessárias?"

41. A Procuradoria entende as adequações necessárias já foram apontadas acima.

42. Passa-se às indagações apresentadas pela DIPTO.

"e) O §4º do art. 16 da IN 099 permite que apenas um dos titulares do programa assine a declaração de veracidade ou a procuração. "No caso de haver mais de um titular é suficiente apenas um deles assinar digitalmente o DV e a Procuração Eletrônica, quando for o caso.". Isso significa que apenas um dos titulares, por si só ou através de seu procurador, pode alienar um bem (através da transferência de titularidade) do qual tenha somente a cotitularidade. Isso não feriria as disposições, no âmbito do Código Civil (mais precisamente o art. 1.314 caput e parágrafo único) no que tange aos condomínios em geral?"

43. Inicialmente, no que se refere à apresentação de pedido de registro de programa de computador, ratifica-se o posicionamento anteriormente manifestado por este órgão consultivo no Parecer nº 0012-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0141/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3:

"O art. 5º da minuta permite a apresentação do pedido de registro por qualquer coautor da obra, pessoalmente ou através de procurador. O importante é que o pedido de registro traga o nome de todos os autores, bem como do titular do programa se distinto do autor, tal como prescreve o art. 3º, § 1º, I da Lei 9609/98. Não faz sentido exigir que o pedido de registro seja subscrito por todos os autores, pois representaria uma restrição não prescrita em Lei".

44. Complementando, a Lei n. 9.610/98, que disciplina o regime de proteção à propriedade intelectual das obras literárias, sendo aplicável também aos programas de computador (por força do disposto no artigo 2o da Lei n. 9.609/98), determina, em seu artigo 32, § 3o, que o co-autor pode inclusive postular o registro da obra sem o conhecimento dos demais:

"Art. 32. Quando uma obra feita em regime de co-autoria não for divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos demais, publicá-la ou autorizar-lhe a publicação, salvo na coleção de suas obras completas.

§ 1º Havendo divergência, os co-autores decidirão por maioria.

§ 2º Ao co-autor dissidente é assegurado o direito de não contribuir para as despesas de publicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar que se inscreva seu nome na obra.

§ 3º Cada co-autor pode, individualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros." (grifei)

45. Aqui, cabe uma vez mais ressaltar que o registro de programa de computador é facultativo e declaratório, garantindo o § 3o do artigo 2o da Lei n. 9.609/98 que *"a proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro"*. Assim sendo, como já exposto acima, o registro não constitui o direito, mas apenas declara a sua (pre)existência.

46. Nesse sentido, pode-se afirmar que o direito nasce no momento que o(s) seu(s) autor(es) exterioriza(m) a sua criação (o programa de computador), não se exigindo que registre(m) a obra para ter reconhecida a sua autoria e poder pleitear direitos sobre a criação. Nos termos do artigo 11 da Lei n. 9.610/98, "*autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica*".
47. A transferência de direitos autorais está disciplinada nos artigos 49 a 52 da Lei n. 9.610/98.
48. Aqui, entretanto, cabe distinguir a cessão dos direitos em si e a sua comunicação ao órgão registrário (no caso o INPI). O § 1º do artigo 50 dispõe que "*poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos*".
49. Note-se que a averbação, no caso, apesar de recomendável, é facultativa, assim como é o próprio registro. Isso porque, em qualquer caso, seja no que se refere ao próprio registro, seja no que tange à averbação, não há constituição de direitos. O direito em si já existe previamente e se transfere independentemente de haver registro ou não, ou mesmo da existência da averbação do instrumento de cessão.
50. Por outro lado, há que se reconhecer que, estando o programa de computador registrado perante o INPI, o seu respectivo certificado exprime, *de per se*, algum conteúdo econômico. Nesse sentido, havendo co-autoria, não parece prudente que o órgão registrário não exija a anuência de todos os titulares para a transferência do registro e do respectivo certificado.
51. Assim, entende-se pertinente que a petição de que trata o artigo 9º da Instrução Normativa n. 99/2019 seja subscrita por todos os titulares indicados no registro ou, alternativamente, esteja acompanhada do respectivo instrumento de transferência com a indicação daqueles que estão cedendo os direitos.
52. Mas há ainda outra questão a ser analisada que decorre de eventual transferência ou cessão de direitos por parte de apenas um ou alguns dos co-autores. Isso porque o artigo 52 da Lei n. 9.610/98 dispõe que "*a omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos*" (grifei), razão pela qual deve-se compreender ser possível que apenas parte dos titulares aliene suas quotas-partes em relação ao todo da obra intelectual.
53. Assim sendo, parece necessário que a normatização infralegal a cargo do INPI preveja ambas as situações.
54. Sugere-se nova redação para o caput do artigo 9º da IN, com a inclusão de novos parágrafos ao artigo. A Procuradoria, por oportuno, aponta também ajustes para o aperfeiçoamento da redação da norma:
"Art. 9º A transferência de titularidade dos direitos sobre o Programa de Computador deverá ser feita pelo(s) titular(es) ou seu(s) procurador(es), mediante petição.
§ 1º Havendo co-autoria, e caso a petição seja assinada por apenas um dos titulares, deverá ser apresentado, em anexo, o respectivo instrumento contratual de transferência.
§ 2º A omissão, no instrumento contratual, quanto a algum(ns) do(s) titular(es) não presume a transferência dos seus respectivos direitos, hipótese em que o INPI promoverá a alteração do registro apenas com relação àquele(s) que efetivamente constem do pedido apresentado na forma do parágrafo anterior.
(...)"
- "f) O §2º do art. 9º, da IN 099 informa que "Caso a transferência de titularidade seja decorrente de fusão, cisão total ou incorporação, a solicitação deverá ser feita pelo cessionário ou seu procurador". O motivo seria o fato de a empresa incorporadora ter incorporado os bens da outra empresa. Entretanto, não é exigida qualquer documentação que ateste o fato. Ou seja, qualquer empresa pode transferir a titularidade (ao menos no registro emitido pelo INPI) de um programa de computador de qualquer outra empresa, alegando (sem provar) que a tenha incorporado. Não causaria insegurança a uma empresa a facilidade que um fraudador teria em se apossar de seu certificado de registro?"***

55. Entende-se que, de fato, o artigo 9º da IN mereça aprimoramento no ponto suscitado, tal como tratado no item anterior.

56. O pedido de transferência de titularidade por incorporação ou fusão, a ser apresentado pelo(s) cessionário(s) deve acompanhar o respectivo instrumento contratual que comprove a referida condição.

57. Assim, sugere-se a seguinte alteração adicional ao artigo 9º da IN:

"Art. 9º A transferência de titularidade dos direitos sobre o Programa de Computador deverá ser feita pelo(s) titular(es) ou seu(s) procurador(es), mediante petição.

(...)

§ 3º Caso a transferência de titularidade seja decorrente de fusão, cisão total ou incorporação, a solicitação deverá ser feita pelo(s) cessionário(s) ou seu procurador, apresentando-se, em anexo, o respectivo instrumento contratual.

(...)"

"g) O art. 25 da IN 099 institui o Manual do Usuário para o Registro Eletrônico de Programas de Computador, que em seu item 4.5 (CORREÇÃO DE DADOS NO CERTIFICADO DE REGISTRO DEVIDO À FALHA DO INTERESSADO (CÓD. 747) elenca informações, constantes no certificado de registro, passíveis de correção por solicitação do titular via canal "Fale Conosco", dentre as quais está a inclusão ou retirada de autor (que goza de direitos morais). Neste caso, em particular, não é exigido sequer a declaração de veracidade (visto que o procedimento é feito pelo "Fale Conosco") e apenas um dos cotitulares solicita a alteração. A declaração de veracidade poderia ser suprimida nesse sistema de registro declaratório?"

58. A Procuradoria entende que o Manual do Usuário deva ser revisto à vista das alterações a serem promovidas no ato normativo infralegal com base na presente manifestação.

59. Por outro lado, reitera-se que o sistema "Fale Conosco" destina-se exclusivamente ao tratamento da hipótese prevista no artigo 11, p.º. da IN, destinando-se à correção de falhas administrativas a cargo da Autarquia.

60. Entende-se que, em princípio, caso já expedido o certificado de registro de que trata o artigo 10, a alteração para incluir ou excluir algum titular deve obedecer à disciplina constante do artigo 9º, com as modificações propostas na presente manifestação jurídica.

Considerações finais - Decreto n. 10.139/2019

61. Por fim, cumpre tecer comentário quanto ao disposto no Decreto n. 10.139/2019, que *"dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto"*, e, de forma específica, no que se refere ao artigo 5º, determina a adoção de iniciativas nesse sentido.

62. Considerando que os presentes autos objetivam promover a revisão da Instrução Normativa n. 99/2019, parece oportuno sugerir a edição de novo ato normativo que, de acordo com o disposto no artigo 2º, inciso I do Decreto, deve assumir a forma de Portaria, no intuito de incorporar as alterações a serem realizadas com base nas reflexões discutidas pelas diversas áreas envolvidas no curso da instrução processual.

Conclusões

63. Assim sendo, diante de todo o exposto, espera a Procuradoria ter respondido aos questionamentos formulados pelas áreas técnicas envolvidas, recomendando, no que se refere à revisão da normatização a cargo do INPI quanto aos registros de programa de computador, a observação do contido nos itens 28, 38, 39, 40, 53 e 56.

64. Sugere-se, adicionalmente, a adoção das providências contidas nos itens 29, 54 e 57.

65. Fica dispensado o retorno para simples conferência.

66. É o Parecer.
67. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402009803202052 e da chave de acesso 94d93cce



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 610696235 e chave de acesso 94d93cce no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 27-05-2021 15:54. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
